

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИНАХОДУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

**БІЛОУС Олег Дмитрович - студент Київського Національного Університету
імені Тараса Шевченка**

УДК 347.3

В статті розглядається проблема визначення винаходу в сучасному законодавстві України. Детально проаналізовано визначення винаходу, автори дійшли висновку, що законодавство дає визначення винаходу в загальноприйнятій формі. Авторами пропонується використовувати визначення винаходу, запропоноване наукою громадянського права, концентруючи увагу на основних його ознаках.

Ключові слова: винахід, патент, технологія, патентоздатність, результат творчої діяльності.

Актуальність теми

З прийняттям Цивільного кодексу України (далі – ЦК) українське законодавство отримало новий масив норм, які становлять собою кодифікований акт у сфері права інтелектуальної власності. Серед розділів четвертої книги є й такі, що присвячені визначенню понять і правового режиму таких об'єктів права інтелектуальної власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції тощо. Проте дану сферу регулює не тільки Цивільний кодекс, а й ряд законів, відомчих актів, які описують перелік процедур, пов'язаних із реєстрацією вищезгаданих об'єктів, прав на них тощо. Дані нормативні акти також містять багато визначень, що пересікаються із тими, що вміщені в ЦК, проте не завжди узгоджуються з останніми. Досі закон нечітко визначає об'єкт патентування. Існує багато дискусій з приводу розуміння даного поняття і

включення до нього не лише певного роду технічних зразків, але й окремих медичних процесів та методик, таких як діагностування, лікування конкретних хвороб. З постійним розвитком науки і техніки постає питання про можливість патентування об'єктів генної інженерії, про віднесення до об'єктів патентування алгоритмів створення комп'ютерних програм. Дані питання вказують на актуальність розробки якісного визначення поняття «винаходу» в українському законодавстві, його узгодження в системі нормативних актів, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин.

Ступінь наукової розробки

Серед науковців, які займалися проблемами визначення винаходу, його якісних ознак, об'єктів, які можуть бути винаходами, слід відзначити таких науковців, як Г.О. Андрощук, Ю.І. Буч, Є.Ш. Гарєєв, Г.П. Добриніна, І.А. Кириченко, О.С. Кравченко, В.Н. Медведєв, О.М. Мельник, Л.А. Меньяло, В.А. Мещеряков, О.П. Орлюк, О.О. Пиленко, Р.Б. Шишка, Т.В. Ярошевська та інші.

Постановка проблеми

Сучасний стан розвитку українського законодавства у сфері суспільних відносин, пов'язаних зі створенням винаходів, корисних моделей, промислових зразків тощо, їх реєстрацією та реєстрацією прав на них визначається недосконалим співвідношенням норм ЦК, Закону України «Про охорону

прав на винаходи та корисні моделі» та рядом відомчих актів, що визначають окремі поняття та процедури у сфері винахідництва.

Дані нормативні акти наводять визначення поняття винаходу, окреслюють його сутнісні ознаки, проте їх кількості не завжди визначає для якісного відмежування об'єкта, котрий може бути винаходом від такого, що за сукупністю критеріїв таким вважатись не повинен, залишаючи простір для зловживань державних посадовців, що реєструють відповідні об'єкти та для так званих «винахідників-аматорів», метою яких є створення заради наживи різних об'єктів, які на перший погляд схожі на об'єкти інтелектуальної власності у сфері винахідництва, проте насправді не являють собою особливої цінності.

Мета статті

Метою даної статті є аналіз існуючого у сучасному законодавстві визначення винаходу для виокремлення сутнісних ознак, котрі розкриваються в даній дефініції. Окрім цього необхідно проаналізувати інші норми українського законодавства, а також напрацювання наукової доктрини з метою пошуку інших ознак, характерних для винаходів в цілому, які, в свою чергу, могли б слугувати якісними характеристиками винаходу і враховувались при визначенні даного поняття. Даний аналіз дасть змогу більш чітко конкретизувати поняття винаходу та сферу його застосування, відмежувати винаходи від особливих процедур та методик отримання певних результатів, характерних для ступеня розвитку сучасної науки.

Виклад основного матеріалу

Аналізуючи етимологію слова «винахід», можна побачити, що дане поняття, використовуючись у багатьох сферах суспільного життя, а також з плином часу, є доволі багатозначним. Під винаходами часто розуміють окремі технічні рішення, невідомі раніше процеси, продукти, нові варіанти застосування віднайдених процесів і продуктів, пристрої, сполуки, композиції тощо. Тобто винаходами називають як

окремі процеси створення чогось нового, так і результати таких процесів.

Разом з тим, застосовуючи дане поняття у законодавстві, необхідно дати йому конкретне легальне визначення, яке і слугуватиме відправною точкою для ідентифікації даних об'єктів творчої діяльності людини. Для патентного права характерним є те, що його норми повинні поширюватись не на будь-які винаходи, а на такі, які мають соціально-економічний інтерес і можуть бути корисними при практичному застосуванні.

Визначення винаходу, котре покликане забезпечити таке його розуміння, міститься в ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [1]. Згідно з цим законом, винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології. Звернувшись до інших актів, що регулюють дану сферу відносин, можемо побачити певні неузгодженості. Так, наприклад, п.п. 1.2, 2.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель містять таке ж визначення [2], як і вищезгаданий Закон, проте вже в Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель міститься дещо інше визначення: «винахід – технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності» [3]. Таке визначення містилось ще в Положенні про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції від 21 серпня 1973 року [4]. Тотожність у поняттях «винахід» і «технічне рішення» прослідковується і в самому Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», так стаття 31 говорить, що «будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі)».

Окрім цього можемо побачити, що в одних нормативних актах (наприклад, у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», у Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель) законодавець говорить, що як винахід, так і корисна модель (зазначається в дужках) визначаються як результат творчої діяльності людини у будь-якій сфері технології; в той час, як у Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель міститься окреме визначення корисної моделі, і сказано: «корисна модель – нове й промислово придатне конструктивне виконання пристрою».

Ще в 1958 році Р.Б. Шапіро та Г.С. Альтшуллером було запропоновано нове поняття винаходу як усунення технічного протиріччя [5]. У 1980 році В.П. Рассохін [6], а в 1987 році В.Н. Дементьев [7] запропонували під винаходом розуміти новий принцип рішення задачі. Проте в цьому аспекті не йдеться про загальне розуміння вирішення задач, адже Г.С. Альтшуллер писав про так звані технічні (винахідницькі) задачі і протиріччя, котрі лежать в їх основі, він вважав, що вирішивши технічне протиріччя в основі винахідницької задачі, можна досягти якісно нового результату, який за своїми ознаками міг би відповідати поняттю винаходу або корисної моделі. Зрозуміло, що такий підхід має право на існування, проте така систематизація матеріалу була спрямована передусім на винахідників і достатньо важко могла реалізуватись у законодавстві, якщо це взагалі можливо і доцільно.

Але разом з тим, згідно з цими пропозиціями винаходом можна буде вважати не спосіб, пристрій, речовину, неочевидні для середнього фахівця, а новий фізичний, хімічний, геометричний, технічний, чи інший принцип вирішення задачі або протиріччя, а також нове, неочевидне застосування відомого принципу. Саме такі нововведення і є в даний час винаходами високого рівня. Звичні ж нам пристрої, способи, речовини зможуть залишитися у якості нововведень нижчих рівнів, необхідних для доведення технічних зразків до досконалості.

Даючи юридичне визначення певному поняттю, слід розуміти, що воно повинно бути максимально вичерпним і давати повну інформацію про визначуваний об'єкт. Український законодавець, визначаючи поняття винаходу в різних нормативних актах торкається таких понять, як «сфера технології» та «технічне вирішення». Відсутність у законодавстві родових понять, що використовуються при визначенні винаходу призводить до того, що при реєстрації того чи іншого об'єкта винахідництва на перший план виходить суб'єктивна думка реєстратора про те, чи є конкретний об'єкт технічним вирішенням або результатом у галузі технології. Як пише Є.Ш. Гареев, даний шлях також є доволі проблематичним, адже надаючи визначення поняттям «технічне вирішення», «результат у сфері технології», слід відштовхуватись від фундаментальних понять – «техніка», «технологія», а визначень останніх існує досить велика кількість [8].

Звернувшись до Великого енциклопедичного політехнічного словника, можемо побачити наступне визначення технічного вирішення: «технічне вирішення – це пристрій, споруда, виріб, що є конструктивним елементом або сукупністю конструктивних елементів, що знаходяться у функціонально-конструктивній єдності; спосіб, процес виконання взаємопов'язаних дій над матеріальним об'єктом і за допомогою матеріальних об'єктів; речовина, штучно створене матеріальне утворення, яке є сукупністю взаємопов'язаних елементів, інгредієнтів (до речовин відносяться, наприклад, матеріали для виготовлення предметів, споруд, які вживаються для покриття, ізоляції, амортизації, що використовуються в якості провідників енергії, лікувальні, косметичні, харчові, смакові речовини, кормові продукти, хімічні реагенти, речовини-випромінювачі і речовини-поглиначі випромінювань, поверхнево-активні, біологічно активні речовини, в тому числі отрутохімікати, стимулятори росту)» [9]. При цьому Словник іноземних слів визначає техніку як сукупність засобів людської діяльності, створених для здійснення процесів виробництва і обслуговування невиробничих потреб сус-

пільства [10]. Також Сучасний тлумачний словник української мови визначає техніку як сукупність засобів та знарядь праці, які застосовуються в суспільному виробництві, сукупність прийомів, навичок, що застосовуються в якій-небудь діяльності, в якомусь ремеслі, мистецтві [11]. Легко помітити, що виходячи з перших визначень, навряд чи можна говорити про певну медичну процедуру чи комп'ютерний програмний алгоритм як про технічне вирішення, беручи до уваги інше визначення, ми розширюємо категорію таких об'єктів. Доцільно визнати, що коли ми говоримо про нову медичну процедуру, то тут також стикаємося із досить широким рядом об'єктів: з однієї сторони це може бути просто інша сукупність дій із відомими препаратами, спрямована на лікування хвороби, з іншої – радикально новий пристрій, як, наприклад, КіберНіж, що дозволяє оперувати внутрішні злоякісні пухлини без хірургічного втручання. Наразі якоїсь межі, з якою Закон пов'язує наявність у досліджуваному об'єкті технічного вирішення, у законодавстві не визначено.

Як вже нами зазначалося, в Законі можна знайти й інші варіанти визначення поняття винаходу, зокрема через використання словосполучення «у будь-якій галузі технології». Для аналізу такого визначення знову необхідно звернутись до витокових понять, використовуваних у ньому. Тлумачний словник російської мови, наприклад, підходить до цієї дефініції наступним чином: «Технологія – це сукупність виробничих процесів у певній галузі виробництва, а також науковий опис способів виробництва» [12]. Схожі визначення можна зустріти і в інших словниках. Так, наприклад, Сучасний тлумачний словник української мови говорить, що «технологія – це 1. Сукупність виробничих операцій, методів, процесів у певній галузі виробництва, способів, які використовуються у якій-небудь справі тощо. 2. Сукупність знань про способи обробки матеріалів, виробів, про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва; навчальний предмет, який викладає ці знання, відомості» [11]. Гареев Є.Ш., досліджуючи правовий статус винаходів у законодавстві України

взагалі говорить, що «технологія» поняття досить широке і може також розумітися як сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату у процесі виробництва, а також наука про способи впливу на сировину, матеріали або напівфабрикати відповідними знаряддями виробництва [8]. У вищенаведених визначеннях досить яскраво прослідковується одна закономірність – усі вони певною мірою говорять про технологію як про виробничий процес або операцію.

Завдання Закону полягає в тому, щоб чітко окреслити коло об'єктів, котрі можуть вважатися винаходами, звідси – необхідно надати поняттю «винаходу» більшої кількості якісних характеристик. Говорячи навіть про тлумачення таких словосполучень у визначенні поняття «винахід», як «технічне вирішення» чи «у будь-якій сфері технології» (аналізуючи генезу досліджуваного поняття в українському законодавстві), ми не можемо надати достатньої кількості ознак, за допомогою яких відмежовуватимемо винаходи від інших об'єктів права інтелектуальної власності, хоча і звужуємо коло об'єктів до певної межі.

Так, наприклад, у процесі виробництва із застосуванням нових прийомів або способів при вирощуванні окремих сортів рослин може бути виведено новий сорт. Такий сорт відповідно до визначення, що міститься у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» може визнаватися винаходом, адже є результатом інтелектуальної діяльності людини у сфері технології (див. вищезгадані визначення – авт.). Але в той же час Закон визначає такі об'єкти окремо і говорить, що це сорти рослин. На наш погляд, говорити про певне співвідношення загальної та спеціальної норми в даному випадку нелогічно. З іншого боку можна побачити, що законодавець до числа винаходів у Правилах складання і подання заявки на винахід і заявки на корисну модель включає трансгенні рослини і тварини та інший біологічний матеріал, вносячи певне непорозуміння в законодавчу норму.

Деякі об'єкти, які можна створити шляхом застосування нового технічного прийому у сфері технології, одночасно можна вилучити із природного середовища. Об'єкт, нібито, залишається незмінним, проте з позицій законодавця в одному випадку підлягає правовій охороні як винахід, а в іншому – ні.

У процесі виробництва можуть відкритися нові хімічні властивості речовин, вдосконалюватись форма матеріальних об'єктів, виникати нові технічні рішення класичних ситуацій тощо. Необхідно певним чином диференціювати такі поняття. Для цього однієї істотної ознаки, що такий об'єкт має бути створений «у будь-якій сфері технології» недостатньо.

Законодавець намагається вирішити дану проблему шляхом окремого визначення у Законі сутнісних ознак винаходу в ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»:

- винахід повинен бути новим;
- винахід повинен мати винахідницький рівень;
- винахід повинен бути промислово придатним.

Ці ознаки в сукупності дають нам родову ознаку – відповідність умовам патентоздатності.

Фактично це всі ознаки, вміщені в ст. 7, в інших її пунктах іде розшифрування даних понять. Відповідно, винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо (рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передреє тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати);

Винахідницький рівень винаходу буде визнаватись присутнім у об'єкті, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. Щодо винаходу здійснюють перевірку винахідницького рівня, яка включає:

- визначення найбільш близького аналогу;
- виявлення ознак, за якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналогу;
- виявлення з рівня техніки рішень, що мають ознаки, які збігаються із розрізнявальними ознаками зазначеного винаходу.

Критерію винахідницького рівня відповідають:

- спосіб одержання нового індивідуального поєднання з установленою структурою, що базується на новій для даного класу або групи поєднань реакції;
- композиція, що складається принаймні з двох відомих інгредієнтів і забезпечує синергетичний ефект тощо.

Заявки на видачу патенту на винахід не відповідають критерію винахідницького рівня, якщо передбачено такі перетворення:

- доповнення відомого засобу певною відомою частиною (частинами), приєднуваною до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;
- вилучення певної частини засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням зумовленої наявністю функції та досягненням при цьому звичайного для такого вилучення результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоемності тощо);
- збільшення кількості однотипних елементів, дій для посилення технічного результату, зумовленого наявністю в середовищі саме таких елементів, дій тощо.

І останньою обов'язковою ознакою винаходу є його промислово придатність. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Стаття 6 вищезгаданого Закону дає нам ще декілька ознак, згідно з якими винахід повинен:

- не суперечити публічному порядку;
- не суперечити принципам гуманності і моралі.

В цій частині можемо поспостерігати за непослідовністю законодавця, адже даючи визначення поняттю винахід, він говорить про будь-який результат інтелектуальної діяльності, розкидаючи інші вагомні ознаки по різних статтях закону. Так, якщо не враховувати визначені в ст. 6 особливості, то правовій охороні повинні підлягати, наприклад, клонування людей, процеси змінювання через зародкову лінію генетичної totoжності людини; використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей; процеси змінювання генетичної totoжності тварин без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварини якщо такі процеси можуть завдати їм страждань, винайдення нових наркотиків тощо.

Проте знову ж таки визначеного переліку таких об'єктів законодавство України не містить, є лише окремі згадки, наприклад, у Законі України «Про заборону репродуктивного клонування людини». Європейські країни визначили для себе приблизний перелік таких об'єктів, створюючи різного роду директиви, такі як Європейська патентна конвенція (директива 98/44/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів).

Цілу низку практичних проблем створює відсутність у законодавстві такої ознаки винаходу як творчий характер. Це залишає поле для маніпуляцій зі створенням винаходів. Так, псевдовинахідник, скориставшись неопублікованою інформацією, що стала певним чином йому відома, може створити винахід, який відповідно до визначення є результатом інтелектуальної діяльності у сфері технології, відповідає публічному порядку, гуманності і моралі, є новим, має винахідницький рівень і промислову придатність, проте не підлягає правовій охороні. Таким чином, говорячи про творчий

характер винаходу ми розуміємо результати науково-технічної творчості. Опоередковано законодавець говорить про творчий характер винаходу, зазначаючи, що «винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель)».

Висновки

Таким чином, слід зауважити, що для якісного визначення поняття винаходу необхідно розширити його якісними властивостями даного об'єкта, вважаючи їх однопорядковими і перерахувавши у визначенні. Це такі ознаки як:

- новизна об'єкта;
- результат творчої діяльності людини;
- винахідницький рівень об'єкта;
- придатність об'єкта для промислового використання;
- наявність технічного результату при здійсненні або використанні об'єкта.

Завершуючи даний аналіз і враховуючи вищесказане, вважаємо за доцільне погодитись із думкою Гареева Є.Ш. з приводу того, що винаходом слід вважати результат творчої діяльності людини, який є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання, та здійснення якого дає певний технічний результат [8].

Таким визначенням пропонується замінити словосполучення «відповідає умовам патентоздатності» (і не розпорощувати сутнісні ознаки в рамках інших статей закону, а лише конкретизувати їх) та «у будь-якій сфері технології», яке розмиває межу поняття винаходу і не дає змоги якісно відмежовувати його від інших об'єктів інтелектуальної власності в цілому та промислової власності зокрема.

В свою чергу, для правильного визначення винаходу поняття «технічний результат» має розумітись як виявлення нових властивостей об'єкта винаходу, не притаманних об'єктам відомих його аналогів або покращення характеристик властивостей об'єктів відомих аналогів винаходу.

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається проблема визначення винаходу у сучасному законодавстві України. Детально проаналізувавши визначення винаходу, автори дійшли висновку, що законодавство надає визначення винаходу у загальновизнаному значенні. Автори пропонують використовувати визначення винаходу, запропоноване наукою цивільного права, зосереджуючи увагу на основних його ознаках.

SUMMARY

The problem of definition of invention in modern legislation of Ukraine is being examined in the article. By carrying out detailed analysis of definition of invention authors come to conclusion that the legislation defines invention only in common not juridical value. Authors propose to use the scientific definition of invention, concentrating his attention on its basic characteristics.

Література:

1. Закон України від 15.12.93 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 7, ст. 32.

2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» від 22.01.01 // Офіційний вісник України, 2001 р., № 9, ст. 382.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» від 15.03.02 // Офіційний вісник України, 2002, № 16, ст. 356.

4. Постановление Совета министров СССР «Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» от 21.08.73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.legal.com.ua/document/kodeks/0СН560584400-73.html>

5. Шапиро Р.Б., Альтшуллер Г.С. О некоторых вопросах советского изобретательского права. // Советское государство и право, 1958, №2, с. 35-44.

6. Закон об изобретательстве нужен (обзор выступлений участников научно-практической конференции).// Вопросы изобретательства, 1980, №8, с. 49.

7. Дементьев В.Н. О коренном пересмотре требований, предъявляемых к изобретениям. // Вопросы изобретательства, 1987, №3, с. 14-18.

8. Гареев Евгений Шамильович. Правова охорона винаходів : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2007, 22 с.

9. Большой энциклопедический политехнический словарь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://polytechnical-dictionary.info/>

10. Словарь иностранных слов. – 7-е изд., перераб. – М.: Рус. яз., 1979. – с. 509.

11. Кусайкіна Н.Д., Цибульник Ю.С. Сучасний тлумачний словник української мови. – К.: Видавничий дім «Школа». – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://schoolbook.libra.in.ua/>

12. Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 57 000 слов / С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. – 17-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1985. – С. 692.